

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

М.В. Євтушенко

ЛІЦЕНЗУВАННЯ І ПАТЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

Конспект лекцій

(для студентів денної і заочної форми навчання
спеціальності 8.070908 - Геоінформаційні системи та технології)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2009

Євтушенко, М.В. Конспект лекцій «Ліцензування і патентування діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.070908 – Геоінформаційні системи та технології)/ М.В. Євтушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва – Х.: ХНАМГ, 2009. – 59 с.

Автор: ст. викл. М.В. Євтушенко

Рецензент: канд. юрид. наук, ас. кафедри правового забезпечення
господарської діяльності О.І. Міхно

Рекомендовано кафедрою правового забезпечення
господарської діяльності,
протокол № 8 від 15 квітня 2009р.

ЗМІСТ

	Стор.
Вступ	4
3.М. 1.1. Система охорони промислової власності.....	6
Лекція 1. Поняття права інтелектуальної /промислової власності. Законодавство України й міжнародне законодавство про інтелектуальну/промислову власність.....	6
Лекція 2.: Об'єкти й суб'єкти права промислової власності.....	19
3.М. 1.2. Економіко-правові відносини щодо об'єктів патентного права.....	28
Лекція 3. Оформлення заявок на об'єкти промислової власності.....	
Лекція 4. Укладання ліцензійного договору на об'єкти промислової власності.....	28
Лекція 5. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної/ промислової власності.....	48
Рекомендована основна та додаткова література з дисципліни «Ліцензування та патентування діяльності».....	56

ВСТУП

Ми живемо у світі, який бурхливо розвивається, де ведеться гостра конкурентна боротьба за право домінувати зі своєю продукцією на певних ринках. Крім традиційної матеріальної продукції все більше місце на ринку займає інтелектуальна продукція, що дає змогу спеціалістам вести мову про формування окремих ринків з купівлі-продажу інтелектуальної власності.

21 століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, в якій інтелектуальна власність буде головною рушійною силою.

Досвід розвинених країн показує, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значущість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.

Інтерес до інтелектуальної власності пов'язаний у першу чергу з можливістю отримання додаткового прибутку від монопольного використання нових технічних рішень або продажу патентів та ліцензій. Створення, використання і реалізація інтелектуальної власності можуть принести її власнику значні матеріальні кошти. Підтвердженням цьому є відомі фірми, які створили свій капітал не тільки на розробці нових технологій та продуктів, але й на продажу ліцензій на них по всьому світу.

Інтелектуальна власність компаній стає все більш цінним активом нематеріальної властивості, особливо це стосується до галузей, де важливе місце мають не стільки виробничі потужності, скільки доходність патентів, товарних знаків та інших нематеріальних активів.

З проголошенням в Україні курсу на створення ринкової економіки найважливішим стимулом активізації господарської діяльності стає конкуренція, направлена на включення у цей процес об'єктів промислової власності – важливого інструменту технологічного й економічного розвитку держави.

Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу наукової технічної творчості, наша незалежна держава створює власні механізми захисту прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

З метою використання з максимальної вигоди від існуючих чи набутих об'єктів інтелектуальної власності необхідно своєчасно забезпечити їх правову охорону за діючим національним законодавством, а також на підставі міжнародних угод реалізовувати на комерційній основі й слідкувати за порушниками виключних прав, що впливають із охоронних документів.

Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати важливу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ усіх форм власності.

З визнанням об'єктів промислової власності як товару зростає інтерес до питань оформлення прав на об'єкти промислової власності та їх використання. Сьогодні ці питання набувають великої ваги у комерційній, підприємницькій, виробничій і зовнішньо економічній діяльності підприємств.

Патентна система, яка функціонує в Україні з 1992 р., створює сприятливі умови для забезпечення правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною, використанням та захистом прав на об'єкти промислової власності. Правові засоби захисту вже набутих прав містяться у Кримінальному, Цивільному, Митному кодексах України й Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Інтелектуальна власність, що охороняється тепер у більшості країн світу, в сучасних мовах є одним з найпотужніших стимуляторів прогресу розвитку суспільства.

3.М. 1.1. СИСТЕМА ОХОРОНИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Лекція 1. Поняття права інтелектуальної /промислової власності.

Законодавство України й міжнародне законодавство про інтелектуальну/промислову власність

1. Поняття права інтелектуальної /промислової власності.
2. Промислова/інтелектуальна власність в Україні
3. Законодавство України та міжнародне законодавство про інтелектуальну/промислову власність

1. Поняття права інтелектуальної /промислової власності

Розвиток міжнародної патентної системи в XX столітті був підпорядкований довгостроковій меті забезпечення ефективних механізмів регулювання міжнародних відносин у сфері інтелектуальної власності шляхом запровадження простих, своєчасних і надійних процедур охорони й захисту прав інтелектуальної власності, створення стимулів для інновацій, міжнародного ліцензування, комерційних угод та інших способів поширення нових знань, інформації, технологій.

Відповідно до Всесвітньої організації інтелектуальної власності, яка була створена в Стокгольмі 14 липня 1967р., до об'єктів інтелектуальної власності відносяться, у тому числі, винаходи, корисні моделі та інші результати інтелектуальної діяльності.

Інтелектуальна власність – частина цивільного права, що охоплює і промислову власність. Промислова власність виступає частиною інтелектуальної власності і включає досить широке коло об'єктів, які дістали застосування в міжнародному торговому обороті. Промислову власність можна розуміти в широкому розумінні, вона розповсюджується не тільки на промисловість і торгівлю, а також на всі продукти промислового й природного

походження. Промислова власність давно визнана у промислово розвинутих країнах, сьогодні вона використовується як важливий інструмент технологічного та економічного розвитку країни. Можна назвати дві взаємопов'язані важливі причини, відповідно до яких країни приймають закони, які націлені на охорону промислової власності. Одна з них – необхідність законним шляхом оформити моральні й економічні права авторів на результати інтелектуальної діяльності, друга – стимулювати в рамках державної політики творчу активність людей, поширення і використання її результатів, заохочувати приватну торгівлю.

Значення ефективно діючої системи охорони прав на об'єкти промислової власності сьогодні загальновідоме. Воно пов'язано з тим, що охорона прав на об'єкти промислової власності існує у передових промислових країнах і в країнах, що розвиваються.

Законодавство в галузі охорони промислової власності регулює ті дії, які, здійснюються тільки в даній країні. Тому державна охорона винаходів або промислових зразків є дійсною тільки в тій країні, де патентне відомство видало патент або інший охоронний документ і не є дійсною в інших країнах. Якщо власник об'єкта промислової власності бажає отримати правову охорону в декількох країнах, то він повинен отримати її у кожній з цих країн окремо. Однак з цього правила є винятки. У галузі охорони прав на винаходи це Європейський патент, який видається Європейським патентним відомством і поширюється на 17 європейських країн; у галузі охорони промислових зразків – міжнародне депонування промислового зразка, здійснюється відповідно до Гаагської угоди про міжнародне депонування промислових зразків, яке поширюється на 21 країну.

2. Промислова/ інтелектуальна власність в Україні

З проголошенням в Україні курсу на створення ринкової економіки найважливішим стимулом активізації господарської діяльності стає конкуренція, яка направлена на включення в цей процес об'єктів промислової

власності – важливого інструменту технологічного й економічного розвитку держави.

Створення в Україні сучасної міжнародно визнаної охорони промислової власності, її удосконалення та розвиток не можливі без гармонізації національного законодавства з нормами міжнародного права у цій сфері.

Охарактеризуємо стан справ у сфері охорони промислової власності в Україні. Одразу після оголошення незалежності України були вжиті енергійні заходи щодо створення основ державної системи охорони промислової власності в нашій країні. Були закладені основи нормативно-правової бази у галузі охорони промислової власності. У 1992р. Указом Президента України було затверджене «Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні», яке стало першим законодавчим актом, що дозволяв вирішувати суттєві проблеми в період формування і встановлення державної системи охорони промислової власності після проголошення незалежності України.

Необхідно було з самого початку встановлювати міжнародні зв'язки у сфері охорони промислової власності. У 1992р. Україна першою серед суб'єктів колишнього Союзу заявила про продовження на її території дії Паризької конвенції про охорону промислової власності, Договору про патентну кооперацію (Договору РСТ). Із восьми підписаних міжнародних договорів були обрані три міжнародних договори, що пояснюється їх важливістю для розвитку національної системи охорони промислової власності в Україні, так і можливістю виконання державою фінансових зобов'язань по цих договорах.

Були визначені основні цілі й напрямки участі України в міжнародному співробітництві:

- створення, розвиток і удосконалення міжнародно визнаної державної системи охорони промислової власності в Україні, яка забезпечила б сприятливі умови для захисту інтересів вітчизняних і іноземних творців і користувачів об'єктів цієї форми власності як на території України, так і за

її межами, шляхом створення гармонізованої з міжнародними правовими нормами законодавчо-нормативної бази;

- вивчення і використання міжнародного досвіду створення національних систем охорони промислової власності;
- створення атмосфери довіри з боку українських та іноземних підприємців з метою залучення інвестицій у вітчизняні інноваційні проекти, наприклад, у галузі сучасних прогресивних технологій;
- отримання допомоги в розвитку національної системи охорони інтелектуальної власності з боку міжнародних і регіональних організацій в рамках багастороннього і двостороннього співробітництва;
- затвердження ролі України, як повноправного члена міжнародного співтовариства, підвищення її авторитету у міжнародних організаціях з питань охорони промислової власності.

Безпосереднє керівництво інтелектуальною діяльністю виконує Кабінет Міністрів України, який визначає державну політику в цій сфері. Він створює держані органи управління інтелектуальною діяльністю. До них належать майже всі державні органи, які здійснюють управління інтелектуальною діяльністю, відповідно до компетенції, визначеної Конституцією України. Згідно з Указом Президента України Кабінет Міністрів України своєю постановою від 4 квітня 2000р. № 601 створив у складі Міністерства освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, як урядовий орган державного управління. Кабінет Міністрів України постановою від 20 червня 2000р. № 997 затвердив «Положення про Державний департамент інтелектуальної власності». У своїй діяльності Департамент інтелектуальної власності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням і наказами Міністерства освіти і науки України.

Основними завданнями Департаменту інтелектуальної власності Положення визначає:

- участь у межах своєї компетенції в забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;
- прогнозування і визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку у сфері інтелектуальної власності;
- організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

- реалізує у межах своїх повноважень єдину економічну, фінансову, науково-технічну, інвестиційну, соціальну політику у сфері інтелектуальної власності й розробляє на основі результатів аналізу діяльності державної системи охорони інтелектуальної власності пропозиції щодо її вдосконалення;
- забезпечує функціонування системи експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності;
- визначає порядок державної сертифікації діяльності у сфері інтелектуальної власності;
- здійснює державну реєстрацію та ведення державних реєстрів щодо об'єктів інтелектуальної власності;
- видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності;
- здійснює реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти інтелектуальної власності, що охороняються на території України;
- організовує розгляд заяв і скарг щодо видачі охоронних документів на об'єкти інтелектуальної власності, а також інших звернень фізичних і юридичних осіб з питань інтелектуальної власності;
- здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

На базі Науково-дослідного центру патентної експертизи (НЦПЕ) створене Державне підприємство «Український інститут промислової власності», що також підпорядковане Державному департаменту

інтелектуальної власності. Ці дві структури є основними підрозділами Державного департаменту інтелектуальної власності.

З метою приведення діючого законодавства України в сфері інтелектуальної власності до міжнародного законодавства вживаються заходи відповідно до вимог міжнародних угод, договорів, в яких бере участь Україна. Здійснюються заходи з імплементації Тимчасової угоди про тарифи і торгівлю, між Україною і Європейським Союзом у частині взаємного забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також відповідні положення Генеральної угоди про тарифи й торгівлю та її невід'ємної частини – договору TRIPS.

Створено національний патентно-інформаційний фонд і довідково-пошуковий апарат з використанням сучасних інформаційних технологій. На взаємній основі здійснюється обмін патентною інформацією з 42 країнами світу та 5 міжнародними організаціями. Створено новий для нашої країни інститут представників з питань інтелектуальної власності (патентних повірених). Розроблена, опублікована й реалізується Концепція розвитку системи охорони промислової власності в Україні.

Наша країна приділяє велику увагу розвитку й розширенню міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності. Україна з 1970р. є членом Всесвітньої організації інтелектуальної власності, вона є учасником дев'яти важливих міжнародних угод і договорів у сфері охорони інтелектуальної власності.

3. Законодавство України й міжнародне законодавство про інтелектуальну/промислову власність

Інтернаціоналізація правової охорони промислової власності була започаткована Паризькою конвенцією про охорону промислової власності (20 березня 1883р.), яка заснувала Союз промислової власності. Метою конвенції стали гармонізація законодавства щодо промислової власності на міжнародному рівні, створення умов, які полегшують громадянам та

організаціям окремих країн придбання та захист прав на об'єкти промислової власності. Незважаючи на неодноразовий її перегляд та доповнення, вона залишається універсальним і дієвим інструментом міжнародно-правового регулювання захисту прав промислової власності. Держави, які беруть у ній участь, сформували Паризький союз з охорони промислової власності й визнали свою згоду на дотримання єдиних правил надання правової охорони об'єктам промислової власності за заявками, що подаються у державах-учасниках конвенції.

Необхідність укладення міжнародної угоди щодо захисту промислової власності стала очевидною, коли багато іноземних винахідників відмовилися від участі у міжнародній виставці винаходів у 1873р. через неадекватну правову охорону, що надавалась експонатам.

У 1878р. в Парижі відбувся міжнародний конгрес із промислової власності, в рішеннях якого йшлося про необхідність скликання міжнародної (дипломатичної) конференції для визначення основ уніфікованого законодавства у сфері промислової власності. Наступним кроком стало проведення в 1880р. у Парижі Міжнародної конференції, яка прийняла проект конвенції щодо охорони промислової власності.

У 1883р. в Парижі відбулася Дипломатична конференція, яка завершилася прийняттям і підписанням 11 країнами Паризької конвенції про охорону промислової власності. До кінця XIX ст. кількість країн - членів цієї конвенції зростає до 19. Після підписання у 1883р. Паризька конвенція переглядалась кілька разів. За винятком актів, прийнятих на конференціях з перегляду Паризької конвенції в Брюсселі й Вашингтоні, які більше не діють, всі попередні акти продовжують діяти. Велика кількість країн є на сьогодні прихильниками останнього Стокгольмського акту 1970р. Пізніше було підписано ще п'ять спеціальних угод, які розвинули ідеї та принципи Паризької конвенції, у тому числі:

- Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків (1891);
- Гаазька угода про міжнародне депонування промислових зразків (1925);

- Європейська (Мюнхенська) конвенція про видачу європейського патенту (1973);
- Договір про патентну кооперацію РСТ (1978);
- Євразійська патентна конвенція (1994);
- Договір про патентне право (2000).

Станом на 24 вересня 2004р. учасниками Паризької конвенції є 168 держав, Україна приєдналася до Паризької конвенції у грудні 1991р.

Одним з головних принципів Паризької конвенції є принцип **національного режиму**, згідно з яким громадяни і юридичні особи країн, які входять до Союзу, користуються в інших країнах Союзу такими ж правами, привілеями та засобами захисту, що надаються цими країнами власним громадянам. Паризька конвенція прирівнює до громадян держав-учасників також громадян інших країн, що не входять до складу Союзу, якщо вони мають на території однієї з держав-учасниць місце проживання або діюче та велике промислове чи торговельне підприємство.

Паризька конвенція не встановлює спеціальних міжнародних правил надання охорони об'єктам промислової власності - всі формальні питання щодо порядку та умов видання, чинності охоронних документів, засобів захисту виключних прав на них залишаються у держав-учасниць. Вона тільки додатково підкреслює, що ніякі умови щодо місця проживання або наявності підприємства в країні, куди за охороною звертаються, не можуть вимагати від громадян держав-учасниць для використання належних їм виключних прав на об'єкти промислової власності. Крім того, закріплюється принцип незалежності національних патентів різних країн один від одного, а також незалежності знаків, зареєстрованих належним чином у будь-якій країні Союзу, від знаків, зареєстрованих в інших країнах, і від факту їх реєстрації в інших державах, у тому числі в країні походження знаку.

Одним з найбільш актуальних на сьогодні прав, закріплених Паризькою конвенцією, є **право пріоритету**. Відповідно до його змісту особа, яка належним чином подала правильно оформлену національну заявку на будь-

який об'єкт промислової власності, чи її правонаступник може протягом певного строку затребувати у будь-якій країні-учасниці охорону такого об'єкта з використання пріоритету першої заявки. Для винаходів і корисних моделей цей строк становить 12 місяців, для промислових зразків - 6 місяців з дати подачі першої заявки. Основне значення права пріоритету полягає в тому, що протягом строку пріоритету будь-які дії, зокрема, подача іншої заявки, опублікування винаходу, його використання, випуск до продажу екземплярів зразка, не можуть стати підставою для виникнення будь-якого права третіх осіб і визнання подачі наступної заявки недійсною. Вони не можуть бути визнані перешкодою у встановленні іншою державою-учасницею виключних прав особи на об'єкт промислової власності, щодо якого був додержаний строк пріоритету.

Особливим випадком права пріоритету виступає так званий виставочний пріоритет: країни - учасниці надають тимчасову правову охорону винаходам, промисловим зразкам, корисним моделям і товарним знакам на виробках, які експонуються на офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, що проводяться на території будь-якої держави, яка входить до Союзу. Така тимчасова охорона не продовжує строків пріоритету, але в разі звернення особи за її наданням, строк відраховується з дати розміщення продукту на виставці.

Паризька конвенція фактично не містить матеріально-правових норм щодо змісту права промислової власності – питання щодо правомочності, які визнаються за володільцями інтелектуальних продуктів, як і щодо порядку набуття виключних прав на них, відносяться до сфери національного регулювання кожної конкретної держави. Права промислової власності не стали за Паризькою конвенцією об'єктами міжнародної уніфікації, але окремі правомочності правоволодільців все таки отримали в ній закріплення. Зокрема, йдеться про право винахідника бути названим як таким у патенті; право експорту в країну видачі патенту об'єктів, виготовлених в іншій країні Союзу; право володільця товарного знака перешкоджати реєстрації агентом або представником свого товарного знака без відповідного дозволу; право вимагати

арешту при ввозі продуктів з незаконно поставленими товарними знаками чи фірмовими найменуваннями, а також з неправдивими зазначеннями про походження товарів або особи виготовника.

Крім того, Паризька конвенція передбачає випадки вільного користування запатентованих об'єктів промислової власності, а також можливі випадки анулювання чи обмеження дії охоронних документів на них. Так, відповідно до ст. 5-ter не вважається порушенням прав патентоволодільця використання засобів - об'єктів патенту на суднах, повітряних чи наземних засобах руху, що належать іншим державам-учасницям, якщо вони тимчасово чи випадково знаходяться на території країни, де виданий патент, і використовуються виключно для потреб цих засобів.

Для посилення охорони прав промислової власності Паризька конвенція зобов'язує країни, що беруть у ній участь, забезпечити захист своїх громадян від недобросовісної конкуренції, що суперечить чесним звичаям веденням справ у торговельній чи промисловій діяльності. Так, відповідно до ст. 10-bis забороні підлягають :

1) дії, здатні будь-яким способом привести до змішування щодо підприємства, продукції, торговельній чи промисловій діяльності конкурента;

2) неправдиві твердження при здійсненні комерційної діяльності, здатні дискредитувати підприємство, продукцію, торговельну чи промислову діяльність конкурента;

3) зазначення чи твердження, при використанні яких при здійсненні комерційної діяльності може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей, придатності до застосування чи кількості товарів.

Таким чином, незважаючи на те, що Паризька конвенція не містить єдиних уніфікованих правових норм щодо надання та здійснення охорони промислової власності, нею вперше були закладені найважливіші загальні принципи й вихідні положення міжнародно-правового захисту об'єктів промислової власності.

Поступово при здійсненні патентування об'єктів промислової власності у різних країнах стали виявлятися недоліки у цій відокремленій роботі патентних відомств. Зокрема, при зарубіжному патентуванні треба проходити досить складні процедури подання заявки в кожній державі, патентні відомства яких проводять кожного разу однакову роботу з встановлення рівня техніки на винаходи, тобто дублюють дії один одного, що знижує темпи їх діяльності з розгляду заявок й видачі охоронних документів, зумовлює недостатню їх ефективність у зв'язку зі зростаючим обсягом документації, що має вивчатися експертами при вирішенні питання про надання правової охорони, й труднощами в розповсюдженні інформації, що стосується рівня техніки, в умовах стрімкого науково-технічного прогресу.

Таке становище викликало необхідність суттєвого перегляду питань міжнародно-правової охорони промислової власності у ракурсі координації та кооперації діяльності патентних відомств з проведення патентного пошуку й експертизи заявлених технічних рішень. Тому важливим шляхом на шляху розвитку міжнародної патентної системи стало підписання представниками 50 країн у Вашингтоні 19 червня 1970р. Договору про патентну кооперацію (РСТ – Patent Cooperation Treaty), який набрав чинності 24 січня 1978р. і сприяв міжнародному співробітництву щодо подання патентних заявок, пошуку й проведення експертизи, а також поширенню технічної інформації, що міститься у заявках. Країни, які приєдналися до цієї системи, мають можливість шляхом подання однієї патентної заявки за процедурою РСТ одержати патентну охорону в 126 країнах, які приєдналися до цієї системи. З лютого 2004р. ВОІВ запровадила нові послуги, що дозволяють здійснювати подачу заявок в електронній формі, водночас скоротивши розмір митних платежів у рамках РСТ.

Їх зміст можна визначити по трьох напрямках:

- 1) встановлення системи міжнародної подачі заявки на винахід, яка означає достатність подачі для порушення процедур іноземного патентування

однієї міжнародної заявки, яка прирівнюється до подачі національних заявок у кожній країні, вказаній у міжнародній заявці;

2) встановлення системи міжнародного пошуку для визначення рівня техніки в галузі, до якої відноситься заявлене рішення, з визнанням його результатів всіма національними відомствами країн-учасниць Договору РСТ;

3) закріплення можливості проведення за бажанням заявника міжнародної попередньої експертизи, якою визначається відповідність заявленого технічного рівня критеріям новизни, винахідницького рівня та промислової придатності, але висновки якої не є обов'язковими для національних патентних відомств, а мають лише інформаційно-рекомендаційний характер.

З появою системи РСТ процедура видачі патентів стала поділятися на два етапи – національний і міжнародний. При національному етапі видачі патенту передбачається, що кожне патентне відомство зазначеної у заявці країни за власною процедурою проводить експертизу технічного рішення на визначення його відповідності умовам патентоздатності, встановленим внутрішнім законодавством, і при її позитивному висновку видає національний патент на винахід. (Слід відмітити, що національне патентне відомство в розумінні Договору РСТ означає не тільки органи договірних держав, уповноважені видавати патенти, а й міжурядові органи, які уповноважені видавати регіональні патенти, якщо хоча б одна держава – його учасниця є договірною державою за цим Договором, і такий міжурядовий орган уповноважений країнами, які беруть у ньому участь, здійснювати права національного відомства за Договором РСТ).

У рамках міжнародного етапу проводиться подача міжнародної заявки на винахід, міжнародний пошук і міжнародна попередня експертиза (не обов'язково).

Міжнародний етап передбачає наступні дії:

- встановлення міжнародної системи подання лише однієї заявки в одне патентне відомство однією мовою замість декількох;

- проведення формальної експертизи міжнародної заявки цим патентним відомством;
- проведення міжнародного пошуку й написання відповідного звіту, який доводиться до відома заявника, а згодом публікується;
- централізовану публікацію міжнародних заявок, міжнародних звітів про пошук, тощо;
- проведення у деяких випадках міжнародної попередньої експертизи.

За процедурою Договору РСТ заявником може бути громадянин договірної держави або особа, яка в такій державі мешкає. (Термін «особа» слід розуміти в широкому значенні й відносити до нього як фізичних, так і юридичних осіб). Тобто, при визначенні права особи на подачу міжнародної заявки рівнозначними критеріями виступають ознаки громадянства або місця проживання особи. Але порядок подачі міжнародної заявки, проведення міжнародного пошуку й міжнародної експертизи єдині та не залежать від громадянства та місця проживання особи в країнах, які беруть участь у Договорі РСТ.

Система РСТ створює вагомі переваги для патентних відомств, заявників та національної економіки в цілому (створення сприятливих умов для придбання нових технологій, залучення іноземних інвестицій).

На сьогодні активно розвивається міжнародне оформлення заявок за процедурою РСТ, згідно з якою заявки однієї країни, подані за цією процедурою, можуть діяти в усіх країнах, які приєдналися до Договору патентної кооперації. Якщо на початку 70-х років минулого століття до договору приєдналися лише 18 країн-засновниць, то тепер їх уже 123. Кожна з цих країн гармонізувала своє інституційне законодавство з метою узгодження міжнародного й національних рівнів подання заявки.

1 червня 2000р. в Женеві був підписаний Договір про патентне право, спрямований на спрощення та підвищення ефективності засобів отримання патентної охорони в різних країнах світу в інтересах зацікавлених суб'єктів відносин промислової власності.

Важливою формою міжнародного співробітництва у сфері охорони інтелектуальної власності є діяльність міжнародних організацій. У 1973 р. була підписана Європейська (Мюнхенська) конвенція про видачу європейського патенту, згідно з якою розпочало роботу Європейське патентне відомство й було ухвалено рішення про видачу єдиного патенту, дійсного для всіх країн – членів Конвенції. Кожна країна – учасниця Конвенції зобов’язана створити:

- спеціальне відомство промислової власності, одним із завдань якого є видання офіційного періодичного бюлетеня з прізвищами власників патентів і коротким описом запатентованих винаходів, відомостей про промислові зразки тощо;
- центральне сховище для ознайомлення громадян з патентами на винаходи, промисловими зразками тощо.

Європейське патентне відомство (ЄПВ) приймає заявки, проводить експертизу й видає європейський патент на винахід, який діє 20 років від дати подання заявки і має силу національного патенту на території кожної із зазначених у заявці держав. Процедура патентування у ЄПВ є дорожчою порівняно з традиційним процесом патентування, але має значні переваги, оскільки подання заявки однією мовою в одне патентне відомство через одного патентного повіреного може завершитись отриманням патенту, що діє на території всіх або кількох держав – учасниць Європейської патентної конвенції.

Лекція 2. Об’єкти й суб’єкти права промислової власності

1. Патентне законодавство та його характеристика.
2. Об’єкти патентних прав.
3. Суб’єкти патентних прав.

1. Патентне законодавство та його характеристика

У міжнародному торговельному обороті основне значення віддається виключному праву, при наявності якого виникає можливість в межах строку дії

патенту виробляти й збувати продукцію, яка створена на підставі винаходу, на монопольній основі. Таким чином, виключається доступ фірм-конкурентів до новоствореної новинки й забезпечуються умови для отримання додаткового прибутку, поки нова техніка не стане загальновідомим досягненням багатьох підприємств.

Патентне законодавство у різних країнах включає сукупність законів, які передбачають правову охорону і використання різних об'єктів промислової власності, що визначається їх різноманіттям і специфікою.

Найважливішим механізмом захисту інтелектуальної власності сьогодні виступає патентна система, покликана забезпечити баланс інтересів суспільства й творців таких об'єктів промислової власності. До промислової власності відповідно до Паризької конвенції до промислової власності відносяться винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки. В основі цієї системи лежить **патентне право** - сукупність норм, що регламентують систему охорони об'єктів промислової власності шляхом видачі патентів.

Патентне право характеризується:

- територіальним принципом охорони, згідно з яким патент видається відповідно до національного законодавства і всі пов'язані з ним права географічно обмежені кордонами країни чи регіону;
- видачею патентними органами відповідно до передбаченої законом процедури спеціального охоронного документа (патента, свідоцтва), який діє протягом певного терміну, по закінченні якого об'єкт інтелектуальної власності переходить у суспільну власність.

Патент – це державний охоронний документ на нове технічне рішення у певній галузі, що засвідчує його першість (пріоритет) та авторство і встановлює виключні права патентовласника, дійсні на території держави, де був виданий цей охоронний документ протягом законодавчо встановленого терміну. Строк дії патенту визначається національним законодавством і складає у середньому 15-20 років (в Україні 20 років) з дати подання заявки. Реальний строк

використання прав, що надаються патентом в умовах розвитку науково-технічного прогресу, може бути значно меншим.

З визнанням об'єктів промислової власності як товару зростає інтерес до питань оформлення прав на об'єкти промислової власності та їх використання. Сьогодні ці питання набувають великого значення у комерційній, підприємницькій, виробничій і зовнішньоекономічній діяльності підприємств усіх форм власності.

У нашій державі винахідницька діяльність регулюється Законом України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» від 1 червня 2000р. і Цивільним Кодексом України. Закони України про промислову власність регулюють не творчу діяльність зі створення винаходів чи інших об'єктів промислової власності, а суспільні відносини, що складаються у процесі створення, виявлення, оформлення, використання та охорони результатів науково-технічної творчості. Сама творчість будь-якому результату не підлягає, але право може створювати сприятливі умови для успішної творчості або, навпаки, створювати несприятливі умови, за яких винахідництво буде розвиватися повільно або зовсім не буде розвиватися.

2. Об'єкти патентних прав

Розвиток відносин інтелектуальної власності приводить до урізноманітнення об'єктів патентного права. Об'єкти інтелектуальної/промислової власності, хоч і мають деякі загальні властивості, однак у них є і значні відмінності. Винаходи, корисні моделі, промислові зразки виступають як устрій; конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання визначають його зовнішній вигляд. Основними об'єктами промислової власності є результати винахідництва й промислові зразки. Винахідництво – один з найбільш поширених і масових видів творчості, який практично доступний кожному. Країни з високорозвиненою економікою відзначаються високою винахідницькою активністю. Це зумовлено досконалою системою правового регулювання відносин у сфері науково-технічної творчості.

3. Суб'єкти патентних прав

У відносинах, пов'язаних зі створенням, реєстрацією і використанням винаходів, корисних моделей і промислових зразків, бере участь велика кількість суб'єктів, представлених як фізичними, так і юридичними особами. До них належать автори творчих рішень, патентоволоділці, їхні правонаступники, патентне відомство, патентні повірені та деякі інші особи, наділені відповідними правами й обов'язками у вказаній сфері.

Відповідно до ст. 463 ЦК суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель і промисловий зразок є:

- винахідник, автор промислового зразка;
- інші особи, як набули права на винахід, корисну модель і промисловий зразок за договором чи законом.

Основними суб'єктами відносин інтелектуальної власності у сфері винахідництва є дві групи суб'єктів. *Перша група* – це творці інтелектуальної власності у сфері винахідництва. Творцями можуть бути тільки фізичні особи – люди, творчою працею яких створюються об'єкти. *Другу групу* суб'єктів складають як фізичні, так і юридичні особи, які сами не створювали об'єктів права інтелектуальної власності у сфері винахідництва, але вони стали суб'єктами цього права згідно із законом або договором. Суб'єктом права може бути також і держава в особі її органів.

Автор (співавтор) – творець винаходу (окрема особа або група осіб, кожна з яких зробила особистий творчий внесок у створення нового технічного рішення). Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на винаходи й корисні моделі» людину, внаслідок інтелектуальної, творчої діяльності якої створено винахід (корисну) модель, називають винахідником. Відповідно до ст.1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», людина, творчою працею якої створено промисловий зразок, є автором.

Для визнання особи автором не має значення ні її вік, ні стан дієздатності. Якщо у створенні об'єкта патентного права брали участь кілька фізичних осіб, вони вважаються його авторами. Підставою для виникнення співавторства є

спільна творча праця кількох осіб, втілена у вирішенні завдання. Співавторство може виникати протягом усього творчого шляху, мати найрізноманітніші форми - необхідно тільки, щоб кожний із співавторів зробив свій творчий внесок у спільну роботу. Співавторами не визнають осіб, які надали автору тільки технічну, організаційну або матеріальну допомогу, а також осіб, які здійснювали лише загальне керівництво розроблюваними темами, але не брали творчої участі у створенні винаходу, корисної моделі, промислового зразка. Спільну творчу діяльність, що призводить до співавторства, можна проводити на підставі попередньої угоди між всіма учасниками творчого процесу. Якщо до складу співавторів не включений хтось із осіб, які зробили творчий внесок у створенні об'єкта патентного права, або, навпаки, включена особа, яка не брала творчої участі в зазначеній роботі, і не мають спірних питань із цього приводу. Склад співавторів може бути змінений за клопотанням заявників, які повинні пояснити причину неправильного зазначення кількості авторів. Порядок користування правами, належними співавторами, визначає угода між ними.

Патентоволодільці. Патентоволодільцем є особа, яка володіє патентом на винахід, корисну модель або промисловий зразок і виключними правами, що впливають з патенту, на використання зазначених об'єктів.

В якості патентоволодільцев можуть виступати: автор розробки, його спадкоємці або інший правонаступник, роботодавець (коли йдеться про службові винаходи, створені за дорученням роботодавця або у зв'язку із виконанням винахідником службових обов'язків) або правонаступник названих осіб. Первісно правом на одержання патенту на своє ім'я володіє автор розробки, якщо тільки закон не встановив іншого. Це право базується на самому факті створення патентоздатного рішення і є одним з основоположних прав автора. Право авторства є невідчужуваним, безстроковим, таким, що визнається і зберігається за фізичною особою навіть у випадку, коли винахід був зроблений у порядку виконання службового завдання.

Відповідно до Законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (ст.9) і «Про охорону прав на промислові зразки» (ст.8) право на

одержання патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, які створені у зв'язку з виконанням трудового договору, належить винахіднику або автору промислового зразка й роботодавцю разом, якщо інше не встановлено договором.

Винахід, корисну модель, промисловий зразок вважають створеними у зв'язку з виконанням трудового договору, якщо їх створено у зв'язку з виконанням трудових обов'язків чи доручення роботодавця і з виконанням договору, виробничих знань, знарядь чи коштів роботодавця.

Неодмінною умовою надання правової охорони тій чи іншій розробці в рамках патентної системи є офіційне визнання її об'єктом патентного права.

Якщо винахід, корисна модель або промисловий зразок відповідають усім критеріям обороноздатності, але офіційно цей факт не підтверджено, їх патентне право не охороняється.

До інтелектуальної власності відноситься також ділова конфіденційна інформація, інформація організаційно-економічного й науково-технічного характеру, яка втілює собою «ноу-хау». Ділова, конфіденційна інформація, яка, утримує в собі «ноу-хау» - «комерційна інформація» являє собою технічну, організаційну інформацію або яку-небудь іншу інформацію, яка дійсно має потенційну цінність (у зв'язку з тим, що вона не відома третім особам), в яких відсутній доступ до неї на законних підставах і власник якої вживає всі необхідні заходи з охорони конфіденційності.

«Ноу-хау» є одним з об'єктів інтелектуальної власності: під «ноу-хау» розуміють різноманітні знання, методи, засоби, навички й досвід, які не є загальновідомими та здатний до практичного використання. Ці об'єкти не мають правової охорони в усьому світі, оскільки не є формою охорони промислової власності, не мають ознак виключного права. Міжнародна торгова палата більше ніж інші торговельні організації мала на меті визначити поняття «ноу-хау». Були вивчені країни, в яких «ноу-хау» охороняється у законодавчому порядку для того щоб накопичити досвід з метою вирішення питання: чи потрібна ця охорона і в чому вона полягає.

У своїй доповіді на засіданні 17 і 18 жовтня 1957 р. Міжнародна торгова палата запропонувала наступний проект визначення «ноу-хау»: Сукупність відомостей, професійних знань та досвіду в процесі виготовлення й технічного здійснення виробництва певного продукту може бути названа «ноу-хау». На тому ж засіданні це визначення було уточнено наступним чином: це поняття може включати в себе не тільки секретні формули і процеси, а також всю технологію, пов'язану з патентним процесом виготовлення, яка необхідна для використання патенту. «Ноу-хау» може включати в себе практичні методи, що характеризують властивості, технічні професійні відомості, створені розробниками в процесі вивчення і ще не куплені конкурентами.

В англо-американській правовій системі поняття «ноу-хау» прийшло з практики. Це поняття, однак, не знайшло чіткого визначення. У державах, які використовують англо-американську правову систему, виникає ще більше суперечок з цього визначення, ніж у Німеччині.

Для Німеччини велике значення має думка західнонімецької групи Міжнародної торгової палати, яка була висловлена на засіданні 27-28 травня 1958 року, оскільки воно відтворює загальну точку зору юристів Німеччини: «поняття ноу-хау» може відповідати визначенню, яке визначено в п.21 «Закону про заборону обмежень конкуренції», а саме не захищені законодавчим шляхом результати винахідництва, засоби виготовлення, конструкції та інші, які збагачують техніку досягненнями. У розумінні п.21 поняття «виробничі секрети» має дуже широкий зміст. Воно включає в себе не тільки креслення та інші подібні письмові відомості, а також увесь виробничий досвід у всіх його різновидах. При цьому неважливо, чи зафіксований цей досвід у письмовій формі, або він проявляється у знаннях та досвіді спеціалістів - виробничників. Комерційні знання та досвід також можуть охоронятися як «виробничі секрети». Відповідно до позиції західнонімецької групи Міжнародної торгової палати «ноу-хау» іноді включає в себе як технічну, так і комерційну області. Комерційне «ноу-хау» може бути важливим доповненням до технічних знань. Ця взаємодія може заходити настільки далеко, що одні технічні знання без

одночасної передачі комерційних знань для партнера по договору не представляють будь-якої цінності. Міжнародна торгова палата у своєму звіті про засідання 17 лютого 1961 р. визначила, що комерційне «ноу-хау» взагалі має місце, якщо для такого «ноу-хау» встановлена спеціальна охорона і якщо воно існує поруч із загальним «ноу-хау».

Важливими щодо визначення поняття «ноу-хау» виступають роботи Всесвітньої організації інтелектуальної власності. У підготовленому цією організацією типовому законі для країн, що розвиваються, по відношенню до винаходів «ноу-хау» визначається як «засіб виготовлення або знання, які необхідні для використання професійними технічними спеціалістами». Крім того, відмічається, що «ноу-хау» не є якоюсь формою охорони промислової власності, а є «антитезою патентному праву і, відповідно до загального погляду, виступає різновидом допомоги на випадок крайньої необхідності, яку використовують винахідники, якщо вони не зацікавлені у подачі патентної заявки».

Всесвітня організація інтелектуальної власності далі продовжує: «Сутність «ноу-хау» полягає в тому, що винахідник віддає перевагу охороні невідомих елементів свого винаходу, замість того щоб повністю розкривати їх у заявці на патент. Або він подає заявку на винахід і обходить зобов'язання розкрити певні суттєві дані, які необхідні для реалізації його винаходу. Ці дані він розкриває тільки тоді, коли за договором з покупцем буде передбачена умова про їх охорону».

У своїх рекомендаціях щодо укладання договорів на передачу «ноу-хау» текст якого розробив ОРГАЛІМ, були тільки підібрані поняття, які раніше зустрічалися, для того, щоб дати загальне уявлення з даної теми. ОРГАЛІМ навмисно не виробив власного визначення поняття «ноу-хау» з метою не обмежувати його тлумачення.

У судовій практиці також зустрічалися спроби уточнити поняття «ноу-хау», але вони були невдалими. Для практики не мають якогось значення такі розпливчаті формулювання, як, наприклад: «Ця перевага може існувати як у

засобах виготовлення, так і у, так званому, «ноу-хау», у знаннях, певних методах, які відсутні в розпорядженні необізнаного в ньому середнього спеціаліста» (Рекомендації з укладання договорів про передачу ноу-хау, які розроблені робочою групою з правових питань ОРГАЛІМа), або «Відповідно до картельного права допускаються не тільки ліцензійні договори по відношенню до охоронних прав на промислову власність і секрети виготовлення, а також секрети виготовлення, але й ліцензійні договори на технічні знання «ноу-хау».

Особливість правової охорони комерційної інформації полягає в тому що державою надається не виключне право на використання, як це має місце по відношенню до усіх інших об'єктів інтелектуальної власності, а право на компенсацію збитків у випадку незаконних методів отримання інформації, яка складає службову або комерційну таємницю. До таких методів відносяться промисловий шпіонаж, порушення умов контракту про конфіденційність.

На відміну від патенту торгові секрети й «ноу-хау» мають реальну цінність тільки тоді, якщо вони захищені від розкриття.

3.М. 1.2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ ЩОДО ОБ'ЄКТІВ ПАТЕНТНОГО ПРАВА. КОМЕРЦІЙНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ

Лекція 3. Оформлення заявок на об'єкти промислової власності

1. Правова охорона винаходу
2. Правова охорона корисної моделі

Науково-технічні досягнення можуть бути визнані об'єктами промислової власності тільки після їх кваліфікації як таких відповідним державним органом, державної реєстрації і видачі охоронного документу. Державна кваліфікація здійснюється Державним підприємством «Український інститут промислової власності», що входить до складу Державного департаменту інтелектуальної власності, на підставі проведення спеціальних експертиз – формальної і кваліфікаційної (експертизи по суті). Зазначені експертизи здійснюються відповідно до патентних законів і відомчих нормативних актів.

Відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» (ділі Закон) патент на винахід повинен видаватися тільки тоді, коли винахід, по-перше, є новим, по - друге, відповідає винахідницькому рівню, по-третє, здатний до промислового використання. На патентоздатні технічні й дизайнерські рішення, на які можуть бути отримані патенти, які підтверджують виключне право на їх використання протягом встановленого законом строку (для винаходів – 20 років, для корисних моделей – до 8 років, для промислових зразків – до 15 років).

Із давніх часів замість середньовічної привілеї з'явився охоронний документ - патент. Перший англійський патент був виданий у 1449р. Пізніше патент був прийнятий як охоронний документ мало не в усіх країнах світу.

Патент – це державна охорона грамота, що видається, відповідно до законодавства, яка поширює виключні права на нові, ще нікому не належні технічні об'єкти.

1. Правова охорона винаходу

Винахід – це оригінальна ідея, творче вирішення певної проблеми, яка стала об'єктом правової охорони в різних країнах. Поява на певному етапі розвитку суспільства такого «розумного» продукту, як винахід, розуміння його важливості й значення як власності, дало поштовх до прийняття у різних країнах законів, які захищають і охороняють цей вид власності.

Винаходи визначають розвиток науково-технічного прогресу і є основою інновацій, впровадження яких забезпечує економічне зростання та покращення добробуту суспільства.

Однією з особливостей винаходів як об'єктів промислової власності є потреба їх реєстрації, що відбувається за умов патентоспроможності нового технічного рішення. Патентоспроможність винаходу - відповідність винаходу мовам надання правової охорони, яка передбачена національним або міжнародним законодавством. Основні умови патентоспроможності винаходу:

1. Новизна - відсутність аналогічних технічних рішень, а також відомостей, що плямують (ганьблять) новизну винаходу; відсутність розкриття суті винаходу для невизначеного кола осіб настільки, що стає можливим його здійснення (демонстрація на виставці, публікація у пресі).

2. Неочевидність, винахідницький рівень – наявність оригінальної творчої ідеї, високий якісний рівень винаходу, в основі якого не можуть бути суто механічні зміни, покращення або проста комбінація елементів уже відомих досягнень.

3. Корисність, промислова придатність – здатність винаходу функціонувати і бути використаним у господарській діяльності. Мова йде про принципову можливість його відтворення, використання та отримання на цій основі позитивного ефекту.

4. Відповідність суспільним інтересам, принципам гуманізму та моралі, відображеним у законодавстві тієї чи іншої країни.

Правова охорона винаходу здійснюється за допомогою патенту. Патент – це юридичний документ, який засвідчує право його власника забороняти іншим особам використовувати, продавати чи імпортувати запатентований винахід. Патент на винахід (корисні моделі) являє собою документ, що видається компетентним органом державної влади, який посвідчує визнання пропозиції винаходом, пріоритет винаходу й виключне право особи, яка володіє патентом на винахід. Таким чином, патент дає право власнику вирішувати долю свого винаходу: виробляти і продавати новий продукт самостійно чи передавати ці права іншим суб'єктам. Патент надає товаровиробникам значні переваги в конкурентній боротьбі, є гнучким інструментом торгівлі, що сприяє зростанню доходів суб'єктів господарювання.

Патентна система більшості країн регламентує набуття статусу власника патенту особою, яка першою зареєструвала винахід. Країни, в яких діє система, що базується на факті створення винаходу (наприклад, США), видають патент тому, хто може довести, що він був першим, кому прийшла в голову ідея створення винаходу, і законодавство у даному випадку передбачило додаткові умови: винахідник повинен використати цю ідею на практиці. Крім того, він не може відкладати подання заявки на зручний для нього термін, повинен намагатися подати заявку на видачу патенту, оскільки суспільство потребує розкриття винаходу.

Коли винахід, на який отримується патент, відповідає вищевказаним вимогам і критеріям, він є патентоспроможним, а самі ці критерії називають критеріями патентоспроможності.

Заявка на видачу патенту повинна бути подана у письмовій формі і супроводжуватися документом про сплату державного мита. Заявка – це сукупність документів, необхідних для видачі Департаментом патенту на той чи інший об'єкт промислової власності. У заявці заявник зазначає, який патент бажає одержати – з проведенням кваліфікаційної експертизи чи без проведення

такої (деклараційний патент). Є також вимоги, що стосуються заявника. Заявником повинен бути винахідник, роботодавець винахідника або правонаступник винахідника або роботодавця. У заяві обов'язково зазначаються ім'я (найменування) заявника (заявників) і його (їх) адреса, а також ім'я творця науково-технічного досягнення.

Сама заявка на видачу патенту повинна відповідати певним формальним вимогам, а також вимогам, що стосуються її змісту. До формальних вимог можна віднести те, що заявка на видачу патенту повинна бути оформлена за певною формою і на папері певного формату, що полегшує її читання та копіювання. Крім того, вона має містити відповідні документи (заяву, опис, формулу винаходу, чи корисної моделі, креслення, якщо вони необхідні для розуміння заявленого винаходу, реферат, який стисло викладає сутність винаходу). Кожний з цих документів повинен містити інформацію або певні дані, надані у відповідному порядку. До вимог, які стосуються змісту заявки, відносяться виконання загальних правил про єдність винаходу, відповідність опису й формули винаходу встановленим нормам.

Новизна винаходу (корисної моделі) – це один з критеріїв винаходу. Винахід (корисна модель) вважається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає усі відомості, які стали загальновідомими у світі до дати подання заявки до Державного департаменту інтелектуальної власності, або якщо заявлений пріоритет до дати його пріоритету.

Закон ВОІВ про охорону прав на винаходи для країн що розвиваються пропонує універсальне визначення новизни винаходу, яке включає відповідну інформацію з усього світу, якщо вона базується на «публікаціях у матеріальній формі», також усне розкриття сутності об'єкту чи його використання в країні, в якій розглядається заявка на видачу патенту, повинні враховуватися при оцінці відомого рівня техніки.

Ці підходи базувалися на тому, що припускалося, що знання, яке може ослабити патентоспроможність винаходу (корисної моделі) повинно бути доступним для винахідника або іншої особи і що винагорода буде оправданою,

якщо винахідник додав щось нове до відомого рівня техніки. В даній ситуації виникає спірне питання відносно того, кому необхідно видавати патент: чи тому, кому належить ідея, чи тому, хто першим подав заявку на винахід до патентного відомства (система основана на факті подання заявки). Якщо винахідник не подав заявку на видачу патенту до патентного відомства і охороняє його у таємниці, нічого не додає до знань суспільства, тоді як інший розкриває сутність свого винаходу патентному відомству і усьому товариству, вносить реальний вклад у загальну суму знань.

Визначення новизни, яке передбачається Законом, наступне: винахід є новим якщо він прямо не витікає із сучасного рівня техніки. Рівень техніки, встановлюється на підставі усіх відомостей, які до дати подання заявки (або до дати пріоритету, якщо він заявлений) стали доступними для невизначеного кола осіб. Такі відомості можуть бути викладеними письмово або на іншому носії інформації. Патент на винахід видається тільки тоді, коли він є новим, відповідає винахідницькому рівню та є придатним для використання. Коли на винахід отримується патент він повинен відповідати цим трьом критеріям, критеріям патентоспроможності.

2. Правова охорона корисної моделі

В Україні здійснюється правова охорона корисних моделей. Ця назва використовується і застосовується до деяких технічних рішень, а саме до рішень у галузі механіки. Тому об'єкти корисних моделей описуються як конструктивне виконання пристрою. Корисна модель – це нове, промислово придатне конструктивне виконання пристрою, тобто нове технічне рішення в галузі механіки стосовно тих об'єктів, які мають просторову структуру. Корисну модель можна трактувати як винахід, що відрізняється спеціальним режимом надання охорони.

Основними умовами надання правової охорони корисним моделям є такі:

1. Новизна. Корисна модель визнається новою, якщо сукупність її суттєвих ознак (тих, що впливають на очікуваний результат) невідома з рівня техніки. Корисна модель визнається новою, якщо вона не є частиною рівня техніки (усіх відомостей, які стали загальнодоступними в наслідок опублікування, усного розголошення, використання тощо або були подані до патентного відомства країн – членів ЄС до дати подання заявки на цю корисну модель).

2. Придатність для промислового використання. Директива про охорону корисних моделей, яка розроблена Комісією ЄС, роз'яснює промислову придатність як можливість використання корисної моделі у промисловості або сільському господарстві.

3. Винахідницький рівень. Корисна модель має винахідницький рівень, якщо для фахівця певної галузі вона не «дуже очевидно» випливає з рівня техніки. Вимоги до винахідницького рівня корисних моделей нижчі, ніж до винаходів. При цьому можливого значення набувають зручність використання і технічні переваги корисної моделі.

Обсяг прав, який надається правовою охороною, визначається формулою корисної моделі. Тлумачення формули повинно проводитися в межах опису корисної моделі і у відповідних кресленнях.

Таким чином, корисні моделі відрізняються від винаходу такими ознаками:

- охоплюють вузьке коло об'єктів і стосуються нових технічних рішень, в основному в галузі механіки (пристроїв, корисних предметів, які мають просторову форму);
- мають нижчий винахідницький рівень;
- потребують дешевшої і простішої процедури надання правової охорони;
- передбачають коротший термін дії охоронного документу.

Охоронний документ, що видається на корисну модель, називається патентом. Патент надає його володільцю виключне право використовувати корисну модель на свій погляд, якщо таке використання не зачіпає прав інших власників патентів. З метою відмінності його від патенту, який видається на винахід, необхідно вказати, що це патент на корисну модель. Строк дії патенту на корисну модель складає 5 років з дати подання заявки і продовжується за клопотанням володільця патенту, не більше, чим ніж на три роки. Дія патенту на корисну модель припиняється достроково на підставі заяви володільця, а також у випадку несплати у встановлений строк річного мита для підтримки патенту в силі. При цьому, дія патенту припиняється з першого дня року, за який не було сплачене державне мито.

Взаємовідносини при використанні корисної моделі, патент якої належить декільком особам, визначається за договором між сторонами.

Лекція 4. Укладання ліцензійного договору на об'єкти промислової власності

1. Передача технологій і спеціальне законодавство про передачу технологій.
2. Поняття, зміст ліцензійного договору й порядок його укладання
 - 2.1. Типовий ліцензійний договір, його зміст і порядок укладання
 - 2.2. Укладання договору на «ноу-хау»

1. Передача технологій і спеціальне законодавство про передачу технологій

Передача і придбання передових технологій дозволило багатьом країнам подолати відставання у розвитку сучасних галузей промисловості, задовольнити потреби внутрішнього ринку в найважливіших товарах, зменшити залежність від імпорту. Прикладом вирішення цього важливого питання можна навести Японію, яка вклала значні кошти у закупку ліцензій і змогла добитися дуже швидкого економічного зростання. Для країн з економікою, що розвивається, передача та придбання передових технологій є головним засобом вирішення завдань створення власної промисловості. На практиці до договорів про передачу технологій відносять усі види ліцензійних угод, договори в галузі науково-технічної і виробничої кооперації, включаючи створення спільних науково - дослідних і проектних колективів, договори про комплексні поставки для будівництва різноманітних підприємств, у тому числі на умовах оренди, різноманітні договори підрядного типу.

Передача технологій здійснюється у різних формах, різними засобами і по різних каналах. Вона може бути внутрішньофірмовою, внутрішньодержавною, міжнародною, передаватися на комерційній або некомерційній основі. Під переданням технології можна розуміти передачу науково-технічних досягнень, результатів досліджень, знань науково-технічного характеру.

Форми передачі технологій на світовому ринку різноманітні. У проекті «Міжнародного кодексу поведінки в галузі передачі технологій», який був розроблений в рамках ЮНКТАД, був наведений наступний перелік правочинів, що укладаються при:

1) передачі, продажу або наданні за ліцензією прав на всі об'єкти промислової власності. До появи ліцензійних угод привело патентне право як право виключного використання. Сучасні ліцензійні угоди не тільки включають

право ліцензіата на передачу винаходу, а також передбачають передачу йому ліцензіаром знань, технічного досвіду, секретів виробництва та інше, які необхідні для практичного освоєння предмета ліцензії;

2) надання «ноу-хау» і технічного досвіду. «Ноу-хау» – загальний термін для різноманітних секретів виробництва, повністю або частково конфіденційних знань, відомостей технічного, економічного, фінансового, адміністративного характеру, використання яких забезпечує певні переваги особі або компанії, яка їх отримала. Договори на передачу «ноу-хау» відрізняються від ліцензійних договорів тим, що особа, яка володіє правами на технологію, відмовилася з певних міркувань від патентування технології або винаходу, не відмовляючись у той же час від самої технології. Відсутність правового захисту визначила специфіку договорів на «ноу-хау», де міститься пункт про збереження конфіденційності інформації, що передається, і про компенсацію збитків у разі її порушення;

3) надання технологічних знань, необхідних для придбання, монтажу й використання машин та устаткування, півфабрикатів, матеріалів, отриманих за рахунок закупівлі, оренди, лізингу або іншим чином.

4) промисловій та технічній співпраці в частині, що стосується технічного утримання машин, устаткування, півфабрикатів, матеріалів.

В якості доповнення до цього переліку можна назвати наступні форми договорів, які укладаються при:

5) наданні інжинірингових послуг, до яких відносяться підготовка техніко-економічних обґрунтувань, проектів; консультації; будівельний, інвесторський і технічний нагляд; проектування нової технології; технічна допомога при проведенні спеціалізованих робіт;

6) передача технології у рамках науково-технічної і виробничої кооперації, коли у значній мірі об'єднуються науково-технічні потенціали кожної із сторін і здійснюється оперативний і стабільний обмін технологією протягом довгого часу;

7) передача технологій у рамках інвестиційного співробітництва, у процесі якого здійснюється не тільки комерційна реалізація матеріалізованої технології у вигляді машин, устаткування, технологічних ліній, які поставляються на об'єкти, що будуються, й передача технології у «чистому вигляді» шляхом консультацій та навчання спеціалістів, шефнагляду за

будівництвом, передачі робочих креслень, а також інших форм технологічного обміну.

Основною формою передачі технологій виступають: продаж ліцензій на всі види об'єктів промислової власності, що охороняються, якими виступають: уступка патентів; надання «ноу-хау»; інжинірингові послуги; проекти «під ключ»; науково-технічна й виробнича кооперація.

Усі перераховані форми договорів призначені для виконання єдиного завдання – передачі й придбання технологій на комерційній основі і являють собою особливі договори, в яких покупець володіє відповідним виробничим потенціалом (або капіталом), а продавець – правом на виробництво й певними знаннями у певній галузі.

Такий підхід дуже важливий для правильного вибору форми договору та його реалізації, оскільки кінцевий ефект залежить від правильної взаємодії партнерів.

І придбання технології, і компенсаційні правочини, і спільні підприємства практично вирішують одне завдання: залучення передових технологій з метою підвищення конкурентоздатності продукції, яка виготовляється на її базі. В умовах нашої країни це дозволяє замінити імпорт вітчизняними виробами, задовольнити потреби внутрішнього ринку із наступним виходом на зовнішні ринки.

Патентними законами практично всіх країн передбачається обов'язковий порядок укладання ліцензійних договорів при наданні патентоволодільцями права на винахід на інші об'єкти промислової власності зацікавленим особам. Цими ж законами вводяться санкції за використання об'єктів промислової власності, що охороняються без згоди патентоволодільця. У патентних законах багатьох країн, а також відповідно до інших об'єктів промислової власності передбачається обов'язковий порядок письмового оформлення ліцензійних договорів на передачу права користування промисловими зразками, корисними моделями та іншими об'єктами промислової власності, регламентуються не тільки об'єкти промислової власності, які є предметами ліцензійної торгівлі, а також різні види ліцензій, що використовуються у внутрішній і міжнародній торгівлі.

Відповідно до думки експертів Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (ВОІВ), існують три юридичних методи, які можуть бути використані при комерційній передачі та придбанні технологій:

1. **Продаж** особою усіх виключних прав на запатентований об'єкт промислової власності. Юридичним способом передачі патентовласником своїх прав іншій особі є письмовий документ, який називається договором уступки патенту.

2. **Ліцензування**, тобто надання патентовласником іншій фізичній або юридичній особі дозволу на виконання у певній країні в обмежений час однієї або більше дій, на здійснення яких має виключне право патентовласник об'єкта промислової власності (винаходу, корисної моделі, промислового зразка), запатентованого в даній країні. Юридичний документ, який свідчить про надання дозволу на використання об'єкта промислової власності, що охороняється, називається ліцензійним договором.

3. **«Ноу-хау»**. Якщо «ноу-хау» відноситься до запатентованого винаходу або до іншого об'єкта промислової власності, що охороняється, то умови його передання включаються до ліцензійного договору, але можуть бути зафіксовані в окремому документі – угоді (договорі, контракті) про передачу «ноу-хау». Результатом цієї угоди є надання «ноу-хау» особі, яка приймає ноу-хау (реципієнту) в матеріальній формі за майнову винагороду або нематеріальній формі. Умови передачі визначаються угодою між особою яка передає та реципієнтом.

Передача технологій в одних країнах регулюється самостійними нормативними документами в даній галузі, а в інших є частиною законодавства про зовнішню торгівлю.

Аналіз патентного законодавства різних країн дозволяє класифікувати усі види ліцензійних договорів за певними ознаками, що може бути використано сторонами ліцензійної угоди. Відповідно до законодавства багатьох країн передбачається обов'язкова реєстрація у Патентному відомстві про уступку патенту та ліцензійних договорів, без чого вони є недійсними як для сторін договору, так і для третіх осіб. Реєстрація ліцензійних договорів може мати як обов'язковий, так і добровільний характер, але незареєстровані ліцензійні договори, як правило, вважаються недійсними по відношенню до третіх осіб, які висувають претензії за порушення їх прав у зв'язку з даними договорами. Загальною нормою для країн СНД є обов'язковою реєстрація вказаних договорів, які вступають в силу з дати реєстрації. Відсутність факту реєстрації тягне за собою недійсність договорів: по відношенню до всіх суб'єктів, у тому

числі до сторін договору (законодавство більшості країн СНД, Молдови – по відношенню до корисних моделей і промислових зразків).

Вищевказане свідчить про великий ступінь державного регулювання у багатьох країнах в даній області. Це пояснюється проблемами переходу до ринкової економіки, в тому числі у сфері технологічного обміну. Державна реєстрація в цих умовах є додатковою гарантією стабільності відносин сторін в договорі. При реєстрації ліцензійних договорів контролюється їх відповідність діючим у країні законодавчим актам у галузі ліцензійної торгівлі.

Спеціальне законодавство про передачу технологій. Визначаючи співвідношення цієї законодавчої галузі з іншими галузями, необхідно відмітити, що патентне законодавство й законодавство про передачу технологій стикаються частково по відношенню до об'єктів передачі у тій мірі, в якій об'єкти промислової власності поглинаються поняттям технологій. Але вони відрізняються змістом регулювання. Законодавство про передачу технологій створює правові передумови для запобігання монопольній діяльності, у цьому його можна порівняти з картельним законодавством, яке відсутнє в ряді країн.

Законодавство передбачає різні цілі й порядок регулювання при продажу й закупці технологій. Основна мета діючого порядку надання прав на використання об'єктів промислової власності: підтримка і створення умов для продажу ліцензій на внутрішніх і міжнародних ринках, контроль за експортом високих технологій, дотримання міжнародних зобов'язань з передачі технологій.

Нормативні акти різних рівней про передачу технологій характеризуються загальними ознаками. Це надання прав державі в частині оцінки корисності запропонованої для ввезення технології, участь у вирішенні питань, які торкаються передачі технологій. Як правило, ці законодавчі акти встановлюють порядок обов'язкової реєстрації правочину, пов'язаного із передачею технологій та/або отриманням схвалення компетентних органів, які перевіряють правочини з економічної, технологічної, соціальної і політичної точок зору з метою визначення дійсної корисності угоди для розвитку країни.

У країнах, для яких більш актуальна проблема запозичення технологій, діє окремий, більш жорсткий порядок запозичення закордонних технологій, ніж при передачі національних розробок за кордон. Він забезпечується системою законодавчих і нормативних актів, що регламентують строгий контроль вибору

галузі й рівня технологій, використання валютних коштів, виконання вимог інвестиційного і антимонопольного законодавства.

Законодавство багатьох країн регламентує зміст договорів про передачу технологій. У них визначаються:

- 1) умови, які узгоджуються в договорі в обов'язковому порядку;
- 2) умови й застереження, наявність яких може служити підставою для відхилення у реєстрації.

До першої групи відносяться, наприклад, зобов'язання сторін договору узгодити умови про супутню технічну документацію, яка була б достатньою для забезпечення самостійного використання винаходу, право використання якого передається за ліцензійним договором, зобов'язання ліцензіара інформувати ліцензіата про здійснювані удосконалення та покращення. До другої групи відносяться умови, які обмежують свободу ліцензіата.

Основна мета регулювання змісту договорів – створення нормальних умов для використання придбаних технологій, звільнення ліцензіата від безпідставних, невігідних для нього наслідків укладання договору.

2. Поняття, зміст ліцензійного договору й порядок його укладання

Ліцензійний договір (контракт, угода) – найбільш поширений правовий засіб передачі прав на використання об'єктів промислової власності, який охороняється внаслідок державної реєстрації, а ліцензійна торгівля – основна форма передачі технологій.

У літературі здійснюються багаторазові спроби класифікувати договірні відносини з надання права на використання об'єктів промислової власності, що охороняються як договори купівлі-продажу, оренди, підряду.

Згідно зі ст. 1109 Цивільного кодексу України **ліцензійний договір** – це угода, на основі якої власник об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар) надає фізичній чи юридичній особі (ліцензіату) дозвіл на виконання в певному місці і протягом певного терміну однієї чи кількох дій, на яке має виключне право ліцензіар, при цьому ліцензіат зобов'язується використовувати об'єкт інтелектуальної власності згідно із умовами ліцензійного договору. Будь-який договір може бути визнаний укладеним у випадку, коли між сторонами досягнута домовленість з усіх суттєвих умов договору. Суттєвими визнаються ті умови договору, які є необхідними і достатніми для укладання договору. Відсутність домовленості сторін по відношенню до суттєвих умов

договору підриває його дієвість, тобто ліцензійний договір, сторони якого не досягли домовленості по відношенню до його суттєвих умов, може не підлягати реєстрації відповідно до законодавства інших країн. Таким чином при укладанні ліцензійного договору сторони повинні розуміти й знати, які умови необхідні й обов'язкові, для того щоб можливо було вважати такий договір укладеним.

По відношенню до ліцензійного договору це питання необхідно детально вирішити й врегулювати на законодавчому рівні із наступною метою: сторони договору повинні обов'язково досягнути згоди по усіх таких умовах і включити відповідні пункти до тексту ліцензійного договору.

У ліцензійному договорі зазначають: вид ліцензії, сфера використання об'єкта інтелектуальної власності, способи його використання, територія, термін, на який передаються права, розмір, порядок і термін виплати винагороди.

У діловій практиці багатьох держав під ліцензійним договором прийнято розуміти угоду, згідно з якою одна особа - ліцензіар, яка є носієм виключного права на певний об'єкт промислової власності (винахід, корисна модель, промисловий зразок), видає дозвіл (ліцензію) іншій особі (ліцензіату) за певну винагороду і в певних межах користуватися об'єктом цього права. Таке визначення ліцензій відповідає юридичній природі цього виду угод, широко використовується у закордонному комерційному обміні науково-технічними досягненнями.

Передача прав на об'єкти промислової власності, яка здійснюється у формі купівлі-продажу ліцензій, в даний час є універсальною формою передачі прав на використання винаходу та інших об'єктів промислової власності в усіх країнах світу.

Зміст ліцензійного договору складає дозвіл на використання винаходу, технічного прогресу, рецепту, досвіду, секретів виробництва, оригінальних ідей і т.п. Договором, як правило, передбачається передача винаходу або якогось іншого науково-технічного досягнення за одноразово сплачувану винагороду або у формі періодично сплачуваної плати.

Предмет ліцензійного договору повинен бути визначений у кожному договорі, відповідно до ліцензійного договору це поняття не може визначатися тільки посиланням на номер охоронного документу. Експерти ВОІВ вважають, що положення ліцензійного договору, які стосуються його предмету повинні в

повному обсязі визначати технологію, що передається ліцензіату. На думку експертів, ці положення повинні не тільки ідентифікувати винахід, право на використання якого передається за договором, та також описувати продукт, який повинен бути виготовлений, засіб, який треба використовувати, «ноу-хау» (якщо таке є). Предметом ліцензійного договору може бути як запатентований, так і незапатентований винахід, корисна модель.

За своєю юридичною природою, ліцензії можуть бути **патентними й безпатентними**. **Патентна ліцензія** – це угода, згідно з якою власник охоронного документу надає іншій особі права на використання об'єкта промислової власності.

Безпатентною ліцензією називається угода, предметом якої може бути рішення, яке не отримало охорони (наприклад, «ноу-хау»).

Часто передачі ліцензії передуює поставка обладнання, в тому числі комплектного, ділянок, цехів. Така **ліцензія називається супутньою** і входить до загального контракту поставки.

У практиці ліцензійної торгівлі зустрічається і перехресне ліцензування, коли продавець і покупець обмінюються ліцензіями на належні їм об'єкти промислової власності, які часто доповнюють одна одну або які дають додатковий прибуток.

Якщо патентовласник готовий надати право на використання патенту будь-якій іншій фізичній або юридичній особі, ліцензія називається відкритою.

У договорі необхідно чітко визначати межі використання винаходу ліцензіатом, не зважаючи на використання його у будь-яких цілях, для того чи іншого виду діяльності. На практиці дуже часті випадки, коли в рамках договору патентоволоділець надає іншій стороні тільки право на використання до продажу і продаж продукту, який був виготовлений з використанням охороняемого патентом винаходу ним самим або ліцензіатом раніше укладеного договору на території певної країни. При розгляді цього питання необхідно звернуту увагу на відповідну норму, яка є у Правилі 19 Патентної інструкції до Євразійської патентної конвенції, відповідно до якого не визнається порушенням патенту використання запатентованого винаходу в господарській діяльності продукту, виготовленого з використанням охороняемого патентом винаходу самим патентоволодіцею або з його згоди у тій державі, де діє євразійський патент і в якому було здійснене таке використання господарській діяльності.

Виключні права на об'єкти промислової власності мають територіальний і тимчасовий характер, таким чином умова про строк дії патенту та територію дії патенту також визначають межі прав, що надаються за договором. Експерти ВОІВ визначають ці положення як ті, що зачіпають ключові права ліцензіара й ліцензіата.

У процесі використання патенту може втручатися і держава в особі своїх компетентних органів і організацій (патентне відомство, патентний або цивільний суд). Це відбувається тоді, якщо об'єкт інновації не використовується належним чином автором або патентоволодільцем. В якості антимонопольних заходів або заохочень держава може примусити патентоволодільца передати іншим право на використання його патенту. Така ліцензія називається **примусовою**.

2.1. Типовий ліцензійний договір, його зміст і порядок укладання

Як відомо, ліцензійний договір являє собою документ, який оформляє акт купівлі-продажу ліцензії і має постатейну структуру. На прикладі ліцензійного експортного договору розглянемо його положення.

Договір починається з преамбули, в якій сторони (ліцензіар і ліцензіат) обговорюють, кому належать патенти і заявки на патенти. Вказується, що ліцензіару надається право на використання знань і досвіду винахідника, його патентних прав на укладання відповідних договорів, а ліцензіат придбає вказану ліцензію на обмовлених умовах.

У статті 1 ліцензійного договору дається розуміння термінів, що використовуються. Визначається, що таке процес або спеціальний процес виробництва, що розуміється під «ноу-хау», дається опис продукції за ліцензією або спеціальної продукції.

Визначаються терміни: «територія», «зона невиключного (виключного) права», «технічна документація», «початок комерційного виробництва», «продажна продукції за ліцензією», «звітний період» (період діяльності ліцензіата з виконання умов договору протягом кожних шести місяців, починаючи з дати вступу договору в силу) та інші умови.

У статті 2 обговорюється предмет договору. Передбачається, що за винагороду, яка обговорюється у ст. 5, ліцензіату надається невиключне (виключне) право використання патентів, «ноу-хау», технічної документації для виробництва, продажу і використання продукції комплектуючих деталей,

запчастин або агрегатів. У цій статті оговорюється, що сторони будуть обмінюватися удосконаленнями, а ліцензіар зобов'язується поставляти необхідне ліцензіату обладнання.

У статті 3 розглядається технічна документація. Обговорюється її комплектність, строки поставки, й передачі, спосіб доставки. Особливо визначається, що є датою поставки, як здійснюється перевірка комплектності й доукомплектування, як складається і підписується акт прийомки-передачі. У цій статті передбачаються штрафні санкції за прострочку поставки технічної документації (як правило, штраф у розмірі 1% від загальної суми платежів за кожний тиждень прострочки, але не більш 10%) якщо строк передачі технічної документації перевищить 10 тижнів.

У наступному здійснюється прив'язка технічної документації до існуючих у країні ліцензіара стандартів і норм, оговорюється кількість екземплярів технічної документації, що передається, та її мова.

У статті 4 ліцензіар гарантує, що він володіє у необхідному обсязі правами на відповідні патенти, технічну документацію та «ноу-хау». Ліцензіар гарантує, що процес буде здійснюватися, а також певні показники при правильному використанні ліцензіатом технічної документації і виконанні інструкцій ліцензіара.

Ліцензіар також гарантує, що технічна документація, яка передається ліцензіату, буде виготовлена з урахуванням останніх досягнень (на дату вступу договору в силу), відмінної якості, комплектною, що дозволить ліцензіату здійснювати процес і освоїти виробництво продукції. Технічна допомога, включаючи «ноу-хау» буде здійснюватися кваліфікованими спеціалістами і в необхідному обсязі.

Статтю 5 можна вважати найважливішою, оскільки мова йдеться про платежі. У ній оговорюються розмір винагороди, коли і яким чином вона буде виплачена. Типова процедура платежів передбачає виплату частини винагороди в певний період часу (30 днів) з дати отримання ліцензіатом наступних документів: рахунок ліцензіара у 5 екземплярах, акт прийомки технічної документації. Наступна частина винагороди виплачується ліцензіару після досягнення продукцією характеристик, що буде вироблятися ліцензіатом. Платіж здійснюється протягом 30 днів з дати отримання наступних документів: рахунку ліцензіара у 5 екземплярах і спільного протоколу, підписаного

уповноваженими представниками обох сторін, який підтверджує досягнення характеристик, що гарантуються.

Періодичні відрахування (роялті) виплачуються ліцензіару в розмірі суми, яка обговорювалася, з виготовленої ліцензіатом одиниці продукції. Ці платежі будуть здійснюватися у 15 денний строк після перебігу кожних 6-12 місяців, починаючи з дати серійного виробництва. Також оговорюється яка валюта буде використовуватися у розрахунках.

У статті 6 йдеться про умови здійснення ліцензіаром технічної допомоги ліцензіату. З цією метою ліцензіар зобов'язується приймати спеціалістів ліцензіата на своїх підприємствах, а також підприємствах субпоставщиків, де вони будуть навчатися процесу виробництва, використання продукції, включаючи безпосередню працю на усіх ділянках виробничого процесу. Усі витрати, пов'язані із відрядженнями, несе ліцензіат. Ліцензіар надає спеціалістам ліцензіата на безоплатній основі необхідне робоче приміщення, технічні засоби, перекладача і транспорт для переїзду від місця мешкання до підприємства і в зворотному напрямку. Вказується загальний час перебування спеціалістів ліцензіата на підприємствах ліцензіара у годинах.

У цій же статті оговорюються умови перебування спеціалістів ліцензіара на підприємствах ліцензіата з метою здійснення техдопомоги і навчання персоналу необхідним прийомам і методам роботи. Ліцензіат сплачує усі розрахунки по проїзду спеціалістів ліцензіара до місця призначення, забезпечує за свій рахунок їх проживання у готелі й транспортні витрати. Ліцензіат також сплачує кожному спеціалісту ліцензіара оговорену суму у валюті за кожний робочий день плюс суму в національній валюті за кожний день перебування у своїй країні. Заробітну плату та інші розрахунки по відрядженню своїх спеціалістів забезпечує ліцензіар.

Передбачаються санкції за неякісне здійснення технічної допомоги. Погашення ліцензіаром своїх збитків зв'язку з додатковими відрядженнями своїх спеціалістів, які пов'язані з неналежним виконанням ліцензіаром цього договору.

У статті 7 йде мова, що всі платежі, податки, а також інші подібні розрахунки, пов'язані з укладанням і використанням договору на своїх територіях, несе кожна з сторін.

Стаття 8 розглядає умови передачі технічних удосконалень і нових патентів. Вона передбачає, що сторони зобов'язуються у найкоротший термін

взаємно інформувати про всі удосконалення або зміни у процесі, конструкції і виготовленні продукції, включаючи удосконалення і зміни, на які подані заявки або отримані патенти. Сторони зобов'язуються негайно й безоплатно обмінюватися необхідною технічною документацією на ці удосконалення і зміни.

У статті 9 йдеться про конфіденційність інформації і документації, що передається, яку кожна із сторін буде схороняти протягом строку дії договору і запобігати її розголошенню. Не вважається порушенням конфіденційності передача відомостей, необхідних клієнтам, постачальникам та покупцям ліцензіата для виробництва й використання продукції. Відповідальність винної сторони у розголошенні обмежується компенсацією прямих збитків.

Положення статті 9 не поширюється на інформацію а /або документацію , яка є загальновідомою, була відома ліцензіату до моменту отримання її від ліцензіара, була доведена до відома ліцензіара третіми особами без зобов'язань щодо збереження конфіденційності.

У статті 10 ліцензіар зобов'язується захищати свої права, а протягом строку дії договору підтримувати в силі свої патенти.

Якщо до ліцензіата та його клієнтам будуть пред'являтися третіми особами які-небудь претензії або вимоги, пов'язані з порушенням їх патентних прав, які пов'язані з предметом договору, то ліцензіар повинен за свій рахунок і на свій ризик врегулювати ці претензії і вимоги. У випадку, якщо ліцензіат або його клієнти понесуть внаслідок вказаних претензій збитки, то ліцензіар відшкодує їх ліцензіату негайно та вживе необхідні заходи з метою вільного доступу використання предмета договору.

Стаття 11 розглядає форс-мажорні обставини, які не залежать від волі й бажання сторін і які перешкоджають виконанню зобов'язань за договором. Це пожежа, повінь, землетрус, війна. До форс-мажорних обставин можна також віднести урядові рішення, страйки та інші фактори. Однак чим більший список форс-мажорних обставин, тим менше страхова вартість договору, так як ризик його невиконання при цьому пропорційно збільшується.

При настанні форс-мажорних обставин, про які сторони повинні негайно сповіщати один одного, строки виконання зобов'язань за договором переносяться на строк дії таких обставин. В якості доказів виступає довідка, що видається торговельною палатою. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення форс-мажорних обставин не

дозволяє стороні посилатися на них як на обставини, що звільняють від відповідальності за невиконання зобов'язання.

Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, кожна з сторін має право розірвати договір, повідомивши про це іншу сторону за 30 днів. У даному випадку ліцензіар повинен повернути ліцензіату всю отриману за договором суму з нарахуванням банківських відсотків річних, а ліцензіат, у свою чергу, зобов'язаний повернути ліцензіару технічну документацію і не має право використовувати права, отримані за договором.

Стаття 12 описує процедуру вступу в силу, строк дії, умови розірвання договору, й наслідки закінчення строку позовної дії договору. Договір укладається звичайно строком на 3, 5, 7, 10, нерідко 12 років. Підписаний обома сторонами, він вступає в силу з дати підписання. Якщо підписання здійснюється не при особистій зустрічі, сторони негайно повідомлять один одного засобами зв'язку. При цьому дата вступу договору в силу є направлення факсом (електронною) поштою повідомлення іншій стороні. Дата вступу договору в силу може бути й інша – за узгодженням між сторонами договору.

Строк дії договору може бути продовжений за взаємною згодою сторін, умови продовження звичайно продовжуються за 6 місяців до закінчення строку дії. У разі невиконання або неналежного виконання договору однією із сторін, інша вправі розірвати договір у будь-який час, направивши, при цьому письмове повідомлення, і має право з винної сторони вимагати компенсації збитків.

Стаття 13 говорить про те, що всі суперечки і розбіжності між сторонами вирішують шляхом переговорів і добрій волі. Якщо домовленість не досягнута, суперечки й розбіжності між сторонами вирішують шляхом звернення до суду, рішення якого є обов'язковими для обох сторін.

Заключна 14 стаття розглядає інші умови: не передавати права й обов'язки іншій юридичній або фізичній особі без письмової згоди ліцензіара. Усі зміни й доповнення здійснюються уповноваженими на це особами.

2.2. Укладання договору на «ноу-хау»

Правочин по передачі «ноу-хау» класифікується звичайно як надання безоплатної ліцензії і характеризується деякими особливостями, які пов'язані зі специфікою ноу-хау. Існує багато визначень цього поняття, але в будь-якому

випадку, «ноу-хау» являє собою сукупність знань та навичок, які відносяться до використання промислової технології або процесу, який взаємопов'язаний із секретами виробництва, має конфіденційний характер, являє собою економічне досягнення і є здатним для експлуатації.

На відміну від винаходу, «ноу-хау» у більшості країн не має прямої правової охорони, не реєструється і не публікується. Однак для його охорони можуть бути використані загальні закони, які застосовуються для правочинів про захист репутації і чесного ім'я виробника, санкції проти недоброякісної конкуренції.

Основна відмінність процесу «ноу-хау» від надання ліцензії на винахід - великий ризик, пов'язаний з розкриттям конфіденційності ноу-хау до укладання контракту і переходом ноу-хау від отримувача до третіх осіб після укладання контракту.

Особливістю характеру передачі «ноу-хау» є постійно присутній годинний фактор. Невизначеність періоду збереження конфіденційності «ноу-хау» (швидкий розвиток технології дозволяє зробити загальнодоступним «ноу-хау», яке є секретним), що обов'язково необхідно враховувати при визначенні строку дії договору.

Договір про передачу «ноу-хау» будують за правилом ліцензійного. Він має преамбулу, опис предмета договору, наміри й відповідальність сторін, процес передачі «ноу-хау», зобов'язання і гарантії, вид, суму і валюту платежів, обмін удосконаленнями, засоби вирішення суперечок і захист від претензій третіх осіб, надання субліцензій, право, яке використовується, наслідки невиконання договору, строк його дії, форми сплати податків, мова договору, автентичність текстів та юридичні адреси сторін, які уклали договір.

При розгляді питання відносно обмеження щодо використання «ноу-хау» на певній території і розширення експортної зони необхідно відмітити наступне: формально по відношенню «ноу-хау», яке не має правового захисту, неправомірно вимагати яких-небудь обмежень щодо використання. Однак наявність елемента секретності створює певні передумови для сторони, що передає - передбачати по відношенню «ноу-хау» такі ж обмежувальні умови, як і по відношенню до патента.

В якості засобу розрахунку при передачі «ноу-хау» використовується оплата коштами, зустрічними поставками товарів або наданням послуг, та також змішана форма (кошти, бартер, послуги).

При оплаті коштами, як у ліцензійному, договорі, використовують паушальні платежі і роялті, а також їх комбінацію.

При паушальному платежі передбачається як одноразовий розрахунок, так і їх серія, яка включає ряд фіксованих авансових платежів.

Система розрахунків у формі роялті базується на загальному обороті з використанням переданого ноу-хау продукції. Можуть бути передбачені розміри роялті залежно від продажної ціни одиниці продукції, або від обсягу продукції. Сторони можуть домовитися про ковзану шкалу роялті залежно від результатів, які були досягнуті при реалізації договору.

Лекція 5. Судовий порядок захисту прав на об'єкти інтелектуальної/промислової власності

1. Процедура вирішення суперечок у судовому порядку.
2. Цивільно-правові засоби захисту промислової власності.
3. Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав.

1. Процедура вирішення суперечок у судовому порядку

Патентна система, яка функціонує в Україні з 1992р., створює сприятливі умови для забезпечення правового регулювання відносин, що виникають у зв'язку зі створенням, правовою охороною, використанням і захистом прав на об'єкти промислової власності. Правові засоби захисту вже набутих прав містяться в Кримінальному, Цивільному, Цивільно-процесуальному й Кодексі України про адміністративні правопорушення.

Судовий захист прав громадян, у тому числі авторів, винахідників, патентоволодільцев та інших осіб, діяльність яких пов'язана з об'єктами промислової власності, - найбільш демократична і удосконалена форма захисту суб'єктивного права. Судова процедура забезпечує здійснення рівності сторін і незалежності органу, який розглядає справу, від відомчих інтересів. Захист прав учасників суперечки зумовлений виконанням процесуальних гарантій, встановлених процесуальними кодексами. Але, ця процедура має і негативну сторону, що виражається у строках при розгляді суперечки.

У міжнародній практиці прийнята судова процедура розгляду суперечок про порушення прав на об'єкти промислової власності. Питання, які

розглядаються у цих процесах, відносяться до цивільних відносин і успішно вирішуються в рамках процедури в судах загальної юрисдикції. Навпаки, вирішення суперечок про кваліфікацію об'єктів інтелектуальної власності, наприклад, винаходів, зачіпає не тільки юридичні інтереси, а також складні технічні питання, які найбільш кваліфіковано можуть вирішувати спеціалісти у конкретній галузі техніки, а не юристи.

При розгляді питань про кваліфікацію об'єктів промислової власності у судовому порядку, в більшості країн використовується цивільна процедура в судах загальної юрисдикції. Однак в ряді країн сформувалася система таких правовідносин у галузі охорони промислової власності, правове регулювання яких неможливо забезпечити лише засобами цивільного, кримінального і адміністративного процесуального права. Це потребує спеціальної процесуальної форми.

У Німеччині та ряді інших країн ця форма реалізується шляхом розгляду суперечок у спеціалізованих судах, які розглядають суперечки в галузі правовідносин, які стосуються об'єктів промислової власності.

Обґрунтованість створення спеціалізованих судів і розгляд в них суперечок, які стосуються об'єктів промислової власності, пов'язана з використанням і підтвердженням міжнародного досвіду. Це дозволяє сконцентрувати досвід їх вирішення, об'єднувати знання юристів - спеціалістів в окремих галузях техніки, що дає змогу здійснювати швидкий, кваліфікований і справедливий розгляд справ.

Одним з важливих умов успішного розвитку науково-технічних досягнень, промисловості, торгівлі та інших сфер діяльності є не тільки визнання за авторами об'єктів промислової власності і особами, які отримали права на ці об'єкти, певних цивільних прав, а також забезпечення надійним захистом цих прав.

Будь-який нормативний акт у сфері охорони промислової власності передбачає положення, які направлені на захист прав, що надаються цим нормативним актом. Володільці прав повинні мати можливість чинити дії проти осіб, які порушують їх права, з метою запобігання правопорушенням у наступному й компенсувати збитки, які були нанесені внаслідок вказаного порушення.

У загальному вигляді право на захист можна визначити як надання довірєній особі можливості використання засобів юридичного характеру з метою встановлення порушеного права.

Захист прав на об'єкти промислової власності здійснюється у передбаченому законодавством у судовому та іншому встановленому законом порядку, шляхом використання належної форми, засобів захисту.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосуванням положень закону. Суди відповідно до їхньої компетенції розв'язують, зокрема, суперечки про:

- авторство на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
- встановлення факту використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;
- встановлення особи, якій належать майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
- порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок;
- укладання та використання ліцензійних договорів;
- право попереднього користувача;
- компенсації.

Порушенням права вважається виготовлення, використання, продаж, ввезення запатентованої продукції або використання запатентованого засобу з метою виготовлення, використання або запатентованої продукції, або засобу без згоди патентоволодільця. Крім того, порушенням вважається будья-яка інша дія по відношенню до запатентованої продукції без згоди патентоволодільця. Порушенням прав на винахід, корисну модель або промисловий зразок вважаються такі порушення: порушення права на подання заявки на видачу патенту, порушення права на авторське ім'я, неправомірне використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка, захищених патентом, порушення умов ліцензійного договору, недоговірне порушення патентних прав. Патентовласник може порушити судове впровадження по справі, щоб захистити своє виключне право від посягань осіб, які використовують запатентований винахід без передбаченого законодавством дозволу.

Об'єктами права в даному випадку виступають об'єкти права промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки та інші об'єкти промислової власності).

Суб'єктами права захисту на об'єкти промислової власності є самі автори об'єктів промислової власності, володільці прав на ці об'єкти, а також їх спадкоємці та інші правонаступники.

Порушником прав на об'єкти промислової власності виступають фізичні або юридичні особи, які не виконують вимог спеціального законодавства у галузі охорони промислової власності та інших законодавчих актів, які регулюють правовідносини у цій галузі.

Що включає в себе обсяг такої охорони. Це питання має вирішальне значення у будь-якому судовому процесі.

Обсяг патентної охорони визначається змістом формули винаходу. Це загальне положення для усіх країн. Зміст формули винаходу інтерпретується судом, а те, як суд буде інтерпретувати формулу винаходу, у свою чергу, залежить від національного законодавства, а також від деяких загальних правил. Із цього можна зробити висновок, що зміст формули винаходу буде залежати від формули винаходу, від її інтерпретації юрисдикційним органом.

Права на винахід, корисну модель і промисловий зразок **можуть бути захищені в адміністративному, цивільно-правовому й кримінальному порядку.**

Адміністративний порядок захисту. Адміністративний порядок полягає у розв'язанні й вирішенні спору органом державного управління. Справи розглядають на основі спеціальної процедури, яка є спрощеною порівняно з цивільним судочинством і включає багато процесуальних дій. Процедуру оспорування прав на об'єкти патентного права в адміністративному порядку визначають закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки».

Особа, яка подала заявку на видачу патенту на винахід, корисну модель, промисловий зразок, може оскаржити будь-яке рішення Державного департаменту інтелектуальної власності, подавши заявку до Апеляційної палати Департаменту. Рішення Апеляційної палати може бути оскаржене в судовому порядку.

Відповідно до ст. 51-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення незаконне використання об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі винаходу, корисної моделі, промислового зразку, привласнення авторства на такий об'єкт або інше умисне порушення прав на

об'єкт права інтелектуальної власності, яке охороняє закон, тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 10 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, а також обладнання та матеріалів, які призначені для її виготовлення.

Цивільно-правові засоби захисту промислової власності. Законодавство в галузі охорони промислової власності надає потерпілим суб'єктам широкий перелік засобів захисту. Цивільно-правові засоби захисту примусового характеру, за допомогою яких здійснюють відновлення порушених прав та інтересів на винаходи, корисні моделі, припинення порушень, а також майновий вплив на порушників. Володільці прав на об'єкти промислової власності мають право вимагати від порушника:

- **відновлення положення, яке існувало до порушення права.** Використовується у тих випадках, коли порушене право внаслідок правопорушення не припиняє свого існування і може бути реально відновлене шляхом усунення наслідків правопорушення;
- **припинення дій, які порушують право або створюють загрозу порушенню.** Використовується у співпраці разом з іншими засобами захисту, наприклад, стягнення збитків, Прикладами реалізації даного порушення є виробництво запатентованої продукції, припинення наступного незаконного використання.
- **компенсація збитків**, включаючи **упущену** вигоду; стягнення незаконно отриманого прибутку замість компенсації збитків.

Відповідно до цивільного законодавства під збитками розуміють витрати, які були понесені суб'єктом, право якого було порушене, втрату або пошкодження майна (реальну шкоду), а також прибуток, який особа могла б отримати при звичайних умовах обороту, якби її право не було порушене (упущену вигоду). У зазначеній сфері збитки патентоводільця виражаються переважно у формі упущеної вигоди, що може бути пов'язано зі скороченням обсягів виробництва і реалізації запатентованої продукції, змушеним зниженням цін тощо.

Якщо суб'єкт, який порушив право, отримав внаслідок цього прибуток, потерпіла сторона вправі вимагати компенсації разом з іншими збитками, упущеною вигодою у розмірі не менше, ніж сума такого прибутку.

Найбільш поширеним підходом при оцінці збитків є основа на підставі формально умовної ліцензії. Така ситуація виникає, наприклад, у тому випадку,

коли сторони виступають як конкуренти, і в більшості випадків характерна для справ, пов'язаних з патентами на винаходи та промислові зразки. Збитки, які були понесені у зв'язку з порушеннями, зробленими у минулому, визначаються із урахуванням підрахунків за право користуватися об'єктом промислової власності по відношенню до кожного контрафактного виробу. В даному випадку виникають проблеми, особливо коли позивач ніколи б в дійсності не погодився видати ліцензію. Цей підхід може також використовуватися при порушенні прав на об'єкти промислової власності. Інший, більш важкий для доказів шлях – це розгляд об'єму збуту продукції, яку упустив позивач. У даному разі позивач має право на весь упущений прибуток від збуту вказаної продукції.

Якщо одночасно з порушенням майнових прав були порушені немайнові права потерпілого (наприклад, порушено право авторства на винахід, який у той же час є володільцем прав на цей винахід), то він може потребувати майнову компенсацію за завдання йому моральної шкоди, розмір якої визначається судом.

У тому випадку, коли права на об'єкт промислової власності використовуються на договірній основі, захист прав здійснюється з допомогою заходів, які передбачені сторонами в договорі.

Власник порушених прав на об'єкти промислової власності може користуватися тими засобами захисту своїх прав, які передбачені законом. Засіб захисту порушених прав або прямо передбачений нормою закону, або випливає із характеру здійсненого правопорушення. Наприклад, коли внаслідок порушення прав потерпілому спричинені збитки, він має право на свій розсуд: або вимагати йому компенсації у повному обсязі, вимагати на свою користь прибуток, отриманий порушником внаслідок порушення прав.

2. Цивільно-правові засоби захисту прав авторів на об'єкти промислової власності

Цивільно-правові засоби захисту прав авторів на об'єкти промислової власності (авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій). Цивільно-правові засоби захисту прав полягають у тому, що суб'єкт, який вважає, що права були порушені, має право звернутися до суду із позовом про визнання прав авторства, або про виключення конкретних осіб з числа співавторів.

Порушенням прав авторства виражається у присвоєнні результатів чужої творчої праці і намірах видати ці результати за свої розробки. Часто дане порушення пов'язане з порушенням інших прав: права на отримання охоронного документу, права на винагороду та інше, оскільки на праві авторства базуються усі інші права розробників. Іноді право авторства порушується у чистому вигляді. Звичайно це відбувається, коли об'єкт промислової власності створюється у співавторстві. Порушення права авторства полягає у тому, що з числа співавторів були виключені автори, які брали творчу участь у створенні об'єкта промислової власності, заявка на об'єкт промислової власності була подана від свого імені лише одним із співавторів, до списку співавторів були включені особи, які здійснювали тільки технічну допомогу.

Право авторів об'єктів промислової власності на подання заявки на видачу охоронного документу може бути порушене будь-якою особою, яка зазіхає на отримання прав володільця охоронного документу без достатніх на це підстав. Наприклад, одній особі стали відомі творчі ідеї автора, він подає заявку на видачу охоронного документу від свого імені. Незалежно від того, коли встановлений цей факт – до або після видачі охоронного документу на цей об'єкт інтелектуальної власності, засобом захисту є судовий позов про запобігання незаконним діям особи, яка претендує на отримання охоронного документу, або про визнання виданого охоронного документу недійсним.

У тому випадку, коли відповідно до законодавства право на отримання охоронного документу належить не автору, а його роботодавцю, останній зобов'язаний виплатити автору винагороду в розмірі і на умовах, які визначені договором між сторонами. Якщо сторони не можуть прийти до єдиної думки, або роботодавець відмовляється укласти такий договір, або не виконує його умов, автор має право звернутися до суду з вимогою про спонукання роботодавця до виконання зобов'язань.

Використання цивільно-правових санкцій за порушення прав на об'єкти промислової власності можливе у межах загального строку позовної давності - протягом трьох років з дати, коли власнику прав стало відомо про порушення свого права. Позов подається на підставі загальних правил підсудності за місцем знаходження відповідача або за місцем знаходження органа управління юридичної особи.

3. Кримінальна відповідальність за порушення патентних прав

До кримінально-правових порушень віднесені: незаконне використання винаходу, корисної моделі або промислового зразка; розголошення без згоди автора суті винаходу, корисної моделі або промислового зразка до офіційної публікації відомостей про них, присвоєння авторства або примушування до співавторства, якщо ці дії завдали великої шкоди потерпілому. Порушення патентних прав становить склад злочину лише тоді, коли неправомірні дії завдали великої шкоди.

Відповідно до ст. 177 Кримінального кодексу України незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразку або інше умисне порушення права на ці об'єкти, якщо воно завдало матеріальної шкоди у великому розмірі, карається штрафом у розмірі від 200 до 1 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправними роботами строком до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовували для виготовлення.

Ті самі дії, якщо їх вчинено повторно або за попередньою змовою групи осіб, а також якщо вони завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі караються штрафом у розмірі від 1 тис. до 2 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією відповідної продукції, а також знарядь і матеріалів, які спеціально використовували для виготовлення.

Зазначені дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, караються штрафом у розмірі від 500 до 1 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом строком до 6 місяців або обмеженням волі строком до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Слід зазначити, що розмір завданої матеріальної шкоди вважають великим, якщо він у 200 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, і особливо великим - якщо він у 1 тис. і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

РЕКОМЕНДОВАНА ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА З ДИСЦИПЛІНИ «ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА ПАТЕНТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ»

Перелік головних нормативних актів України з питань інтелектуальної власності (основна література)

1. Господарський кодекс України [Текст] /Офіційний вісник України. – 2003. - №11.- Ст. 462.
2. Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: офіц. текст: від 21 червня 2001р. [Текст]: Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 36. – Ст.188.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: офіц. текст: від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. Додаток до №51. Ст.1123.
4. Цивільний кодекс України [Текст]: офіц. текст: Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003р. – Кн.4: Право інтелектуальної власності 5.
5. Положення «Про Державного інспектора з питань інтелектуальної власності». [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002р. №674 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004р. №369).
6. «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» [Текст]: [закон України офіц. текст: від 1 червня] // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №2000р. №177-III із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 21 грудня 2000р №2188 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №8 – Ст.37.
- 7.«Про затвердження положення про Державний департамент інтелектуальної власності» [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 20.06. 2000 р. №997 // Збірник урядових актів України.
- 8.. Положення «Про Державний департамент інтелектуальної власності» [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. №997.

Перелік найважливіших міжнародних договорів, конвенцій та угод у сфері інтелектуальної власності

1. Паризька конвенція про охорону промислової власності (прийнята на Дипломатичній конференції в Парижі в 1883 р., розвинена Мадридським протоколом 1981 р.) зі змінами та доповненнями.
2. Угода про торгівельні аспекти пав інтелектуальної власності (Угода TRIPS), підписана 1995 р.
3. Страсбурська угода про Міжнародну патентну класифікацію, підписана 1971р. зі змінами і доповненнями.
4. Локарнська угода про введення Міжнародної класифікації промислових Зразків (Локарнська угода), підписана в 1968р.
5. Договір про патентну кооперацію (Договір РСТ), підписаний у 1970 р. переглянутий у 1979 р. та 1984р.
6. Гаазська угода про міжнародне депонування промислових зразків, підписана в 1925 р., зі змінами і доповненнями.

Перелік додаткової літератури у сфері інтелектуальної власності

1. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність. [Текст]/В.Д. Базилевич// Підручник. - К. :«Знання», 2006.
2. Підпригора О.А. Право інтелектуальної власності [Текст]/ За ред. О.А. Підпригори //К.:2004.
3. Вольнец Р.Э.Я. Коммерческая реализация изобретений и «ноу-хау» (на внешних и внутренних рынках [Текст]/ Р.Э.Я. Вольнец//-М.: Юристь, 1999.
4. Евдикомова В. Н. Передача технологий: правовое регулирование правоприменительная практика [Текст]/ В. Н. Евдикомова//-М.: ИНИЦ Роспатента 2001.
5. Мухопад В.И. Лицензионная торговля:маркетинг, ценообразование, управление [Текст]/ В.И. Мухопад // - М. : ИНИЦ Роспатента 2000.

6. Мухопад В.И. Международная торговля лицензиями: Уч. пособие [Текст]/ В.И. Мухопад // - М.: ВНИИПГ, 1994.
7. Плотников В. Ю. Плотникова Е. Н. Патентование изобретений и продажа лицензий на внешнем рынке [Текст]/ В. Ю. Плотников, Е. Н. Плотникова //- М.: ЗАО Бизнес-школа «Интел-синтез».1999.
8. Правила рассмотрения и регистрации договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца [Текст]/ - М.: ВНИИПИ, 1996.
9. Корчагин А. Г. Золотых Н.И. Правовые аспекты передачи технологий на коммерческой основе [Текст]/ А. Г. Корчагин, Н.И. Золотых // - М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.
10. А.І. Ніколаєнко Л.А. Линяйло Реєстрація договорів про передачу прав на об'єкти промислової власності[Текст]/А.І. Ніколаєнко, Л.А. Линяйло // - К.: Вид. дім «Інюре». 1999.
11. Шпелевский А. М. Продажа и покупка лицензий [Текст]/ Шпелевский А. М. //М.: 1967.
12. Штумф Г. Договор о передаче «ноу-хау» [Текст]/Г. Штумф//- М.: Прогресс, 1976.
13. Штумф Г. Лицензионный договор [Текст]/Г. Штумф//- М.: Прогресс, 1988.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Конспект лекцій «Ліцензування і патентування діяльності» (для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 8.070908 – Геоінформаційні системи та технології)

Автор: ст. викл. Марина Вікторівна Євтушенко

Редактор М.З. Аляб'єв

План 2009, поз 161Л

Підп. до друку 15.05.2009	Формат 60×84 1/16	Папір офісний
Друк на ризографі	Умовн-друк.арк. 2,8	Обл. – вид. арк. 3,1
Зам. №	Тираж 50 прим.	

61002, м. Харків, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12